



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2023.0000124493

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1119435-44.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante -----, é apelado TAM LINHAS AÉREAS S/A.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Antonio Carlos Bratefixe Junior (OAB/SP 207.386) e o Dr. Celso Catone Barbosa (OAB/SP 242.548).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente) E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2023

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação Cível nº 1119435-44.2020.8.26.0100

Comarca: São Paulo – 1ª Vara Empresarial e de Conflitos
relacionados à Arbitragem

MM. Juiz de Direito Dr. André Salomon Tudisco

Apelante: ----- Apelada: Tam Linhas Aéreas S.A.

VOTO Nº 26.400



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatória, visando a que as rés se abstenham de usar a marca “Tam”. Sentença de extinção sem resolução de mérito em relação a uma corrê e de parcial procedência em relação à outra, sociedade de advogados. Apelação desta.

Publicidade feita pela sociedade de advogados, em página postada na plataforma Facebook acerca de “direitos de empregados demitidos”, com utilização sistemática de marca registrada da autora. Descrédito à marca, dando-se a entender que se trata de empresa que descumpre a legislação trabalhista.

Conduta da apelante causadora de prejuízo ao titular de direito marcário, posto que depreciativa de sua marca perante o público geral. “O inciso III do art. 130, sem dispositivo correspondente no antigo Código da Propriedade Industrial, vem, oportunamente, munir o titular de registro ou pedido de registro de marca com uma importante arma contra atentados à (...) reputação do seu bem imaterial. Em outras palavras, essa norma tem por fim evitar a diluição da marca”, assim entendida como “ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material”, que pode, muito bem, ser praticada por “agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à unicidade, à consistência no uso ou à sua reputação.” (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

No mesmo sentido, doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT.

Abuso do direito de citação. Teoria do parasitismo econômico. Publicações que tiveram o claro intuito de angariar clientes. Distinguem-se as situações de mera citação da marca alheia, daquela de reprodução contumaz, reiterada e sequencial que denota uma estratégia negocial própria. Doutrina de ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM. A sistematicidade da utência de bem imaterial alheio constitui ato violador de direito, distinguindo-se de ordinárias iniciativas empresariais. Doutrina de MARIA P. GRAUSO.

*Conduta da apelante, não fosse isso e devesse a lide ser dirimida pelo direito geral, que caracterizaria ato ilícito indenizável, pois violadora de direitos da personalidade da apelada (direito à honra e à imagem). Incidência do art. 186 do Código Civil. Súmula 227 do STJ. Irrelevância do grau de culpa da apelante.
 “In Lex Aquilia et levissima culpa venit”.*

Nosso direito desprezou a gradação da culpa do agente, que não deve influir na determinação de sua reponsabilidade civil (por todos os doutrinadores, CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA).

Danos morais que, nos ilícitos relacionados à propriedade industrial, se encontram "in re ipsa". Doutrina de GAMA CERQUEIRA e de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT.

Manutenção da sentença recorrida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação desprovida.

RELATÓRIO.

Trata-se de ação cominatória, cumulada com pedido de índole compensatória, ajuizada por Tam Linhas Aéreas S.A. contra ----- e outro, extinta sem resolução de mérito em relação a uma das corrés e julgada parcialmente procedente em relação à primeira, ora apelante, por sentença que se lê a fls. 1.020/1.024 e que porta o seguinte relatório:

“Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por **TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil)** contra ----- e ----- Aduz, em síntese, que a ré veiculou anúncios em sua página do instagram contendo sua marca, violando seu direito marcário e também sua moral. Sustenta que a requerida também violou o Estatuto da Advocacia ao realizar propaganda profissional além dos limites permitidos. Requer os efeitos da tutela de urgência sejam tornados definitivos e a condenação da ré na obrigação de fazer consistente no fornecimento de dados relativos às aplicações por ela fornecidas e remoção dos conteúdos ilícitos das URLs, bem como indenização por danos morais no valor de R\$ 100.000,00.

Deferida a tutela de urgência (Fls. 111/113).

A requerida ----- apresentou contestação (fls. 470/523) alegando preliminarmente a inépcia da petição inicial e a ausência de legitimidade e interesse processuais. No mérito, alega o seu direito de citação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

marcária, hashtags como instrumentos à efetividade comunicacional, liberdade de expressão, comunicação, informação, pensamento, crítica e vedação à censura. Sustenta que o pedido da autora configura violação à livre iniciativa, bem como alega que a discussão acerca da ética profissional seria inadequada através desta via. Por fim, alega a veracidade das informações veiculadas e inexistência de dano indenizável.

O requerido Facebook apresentou contestação (fls. 746/779), preliminarmente impugnando o valor da causa e alegando perda do objeto quanto ao pedido de remoção do conteúdo. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade do provedor sobre o conteúdo veiculado pela corré.

Sobreveio réplica (fls. 802/809).

É o breve relato.” (fls. 1.020/1.021; negrito do original).

De início, assinalou o douto Magistrado, em razão de preliminares arguidas pela corré -----, que *“a autora é sociedade empresária que, segundo seus relatos, teria tido sua moral e marcas violadas por atos praticados pela ré, tendo, portanto, legitimidade para ajuizar ação, bem como possuindo interesse processual, tendo em vista que a tutela jurisdicional requerida lhe é útil e necessária.”*

Não obstante, afastou impugnação ao valor da causa e perda de objeto da ação, uma vez que *“[o] valor da causa possui relação com a pretensão da autora, sendo que a exorbitância,*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

ou não, do valor somente pode ser analisada pelo mérito. Ainda, o pedido de remoção do conteúdo não perdeu seu objeto, ainda que as publicações tenham sido removidas, tendo em vista que, até o momento do ajuizamento da ação, estes ainda eram públicos.”

Indo ao mérito, após extinção da ação em relação ao corréu Facebook em razão de reconhecimento de ilegitimidade passiva, assinalou que “[a] competência para aplicar sanções aos atos violadores do Estatuto profissional [de sociedade de advogados] é exclusivamente das respectivas entidades que fiscalizaram a atuação profissional, autarquia criadas para tal finalidade.”

Prosseguindo, S. Exa. transcreveu o disposto no art. 189, I, da Lei de Propriedade Industrial, expondo, para não reconhecer violação à marca da autora, que “[a]s partes não possuem a mesma atuação no mercado. Enquanto a autora é sociedade atuante no ramo da aviação, a requerida é escritório de advocacia.

Assim, quando a requerida utilizou-se da marca da autora, não era sequer possível que causasse confusão à clientela, tendo em vista que não atuam no mesmo ramo.”

Apontou, todavia, “ocorrência de dano moral”, diante de restar “incontroverso que a requerida utilizou a marca da autora em suas publicações intencionalmente. A requerida afirma em sua contestação que a utilização das imagens tinha como objetivo atingir especificamente os ex-funcionários da requerente”, e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

que “*as informações contidas no anúncio são depreciativas, ainda que sutilmente.*”

Concluiu S. Exa. afirmando: “*fixação de indenização no montante de R\$ 30.000,00, quantia que reputo razoável e suficiente para a satisfação dos danos morais sofridos pela autora e para reprimir a prática de novos atos semelhantes pela demandada.*”

Por fim, aduzindo que não se cuidando de “*violação de marca, não é possível condenar a requerida a abster-se de utilizá-la em toda e qualquer publicação*”, determinou a exclusão das publicações feitas pelo corréu, “*diante da característica eminentemente difamatória das publicações.*”

Anoto o dispositivo sentencial:

“Diante do exposto, **JULGO EXTINTA A AÇÃO** em face da corré Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO**, PARA CONDENAR ----- na obrigação de fazer consistente na remoção das publicações que veiculam a marca da autora (URL's às fls. 7/8), bem como condená-la em danos morais no valor de R\$ 30.000,00 corrigidos segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes desde a data de publicação da sentença (arbitramento).

Em razão da sucumbência, considerando a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, condeno a corré ----- ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios dos patronos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

da autora, fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sucumbente contra a corré Facebook Serviços On-line do Brasil LTDA, condeno a autora no pagamento de honorários advocatícios dos patronos desta corré, no valor de R\$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 2º e 8º do Código de Processo Civil.” **(fl. 1.024; negrito do original).**

Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados (fls. 1.030/1.031; fl. 1.041).

Apelação da corré ----- a fls. 1.044/1.110.

Argumenta, em síntese, que

(a) há necessidade de prequestionamento de preceitos constitucionais, bem assim do art. 132, IV, da Lei 9.279/96; **(b)** o Conselho de Ética e Disciplina da OAB/SP reconheceu e qualificou a publicidade realizada pela apelante como informativa, portanto, lícita; **(c)** não restou demonstrada a ocorrência de dano à imagem da pessoa jurídica da apelada a ensejar condenação; **(d)** “[a] Recorrida alega (...) que as informações divulgadas pela Recorrente [acerca da demissão de colaboradores] são falsas, entretanto, não indica qual é a informação incorreta e qual seria a informação a ser corrigida, simplesmente não produz prova em contrário”, mormente pelo fato de ter sido divulgado por toda a imprensa seu pedido de recuperação judicial; **(e)** a sentença subtraiu da apelante as prerrogativas de comunicar-se digitalmente, tendo em vista que “[n]ão há nada mais



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

legítimo que uma sociedade de advogados promover informação quanto a questões que impactem na aplicação de direitos trabalhistas, como, também, é legítimo o direito do coletivo receber informações e orientações jurídicas”; **(f)** o direito fundamental à liberdade de expressão ganha eficiência e eficácia justamente a tutelar as opiniões duvidosas, exageradas, condenáveis, bem como as não compartilhadas pelas maiorias, incluindo-se as declarações errôneas, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Superiores; **(g)** a titularidade de marca não constitui direito absoluto que possa mitigar a incidência de liberdade de expressão; **(h)** há imposição de restrição às garantias constitucionais erigidas na liberdade de iniciativa econômica da apelante; **(i)** a apelada deve ser condenada por litigância de má-fé, pois denunciou sócio da apelante perante a OAB-SP, que veio a ser absolvido da acusação de infração ética, o que não se comunicou nos autos; **(j)** subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença de parcial procedência dos pedidos apresentados pela apelada, tem-se que a sucumbência seria recíproca.

Contrarrazões da autora a fls. 1.116/1.128.

Afirma que **(a)** o ato lesivo à imagem da apelada é evidente, porquanto *“restou devidamente demonstrado (...) não somente a utilização indevida e sem autorização da imagem, elementos visuais e nome empresarial da Cia. Aérea LATAM pela Apelante, como principalmente sua utilização com objetivo de comercializar serviços jurídicos (prestados pela Apelante) difamando a Apelada e inculcando dúvida no público alvo acerca de suas condutas para com ex-funcionários”;* **(b)** ainda, da maneira como realizada a inserção pela apelante, a colocação da marca da apelada ao lado da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

referida informação é uma clara acusação a suas condutas, levando o receptor da mensagem a deduzir que a companhia aérea descumpra a legislação trabalhista e age de forma contrária a ela; **(c)** *“mesmo que tenha o MM. Magistrado a quo entendido pela inexistência de violação à marca da Apelada pela simples ausência de confusão de clientela entre ambas, é pertinente destacar que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a utilização indevida e sem autorização pela Apelante (e a violação ao direito) e a prática de ato ilícito pela Apelante ao o fazer para fomentar serviços jurídicos em desfavor da Apelada”*;

(d) as demissões no corpo de colaboradores da apelada ocorreram no período de crise da pandemia de Covid-19, em que o setor de aviação civil foi um dos maiores atingidos, sendo que as notícias veiculadas na imprensa não podem se confundir com publicação de conteúdo direcionado e desabonador à conduta da apelada com intuito de auferir lucro.

Oposição ao julgamento virtual manifestada tanto pela apelada (fl. 1.134), quanto pela apelante (fl. 1.136).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Mantenho a r. sentença.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Anoto que, em 30/6/2021, foi, pela Câmara, sob minha relatoria, negado provimento a agravo de instrumento interposto pela apelante contra decisão que havia deferido tutela de urgência em prol da apelada. Eis a ementa do respectivo acórdão:

“Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, movida por companhia aérea contra sociedade de advogados que se utiliza de sua marca para divulgação de serviços a ex-empregados que queiram com ela litigar. Liminar de abstenção de fato deferida na origem. Agravo da sociedade uniprofissional.

Utilização não autorizada de marca. O uso de signo alheio, ainda mais se com finalidades lucrativas, depende de prévia autorização. A Lei 9.279/96 assegura ao titular da marca 'seu uso exclusivo em todo o território nacional' (art. 129), com o direito de 'zelar por sua integridade e reputação' (art. 130, III), estendida a proteção marcária a seu emprego em 'papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular' (art. 131).

Sob outra ótica, pode-se afirmar, sempre em primeiro exame, como é próprio do momento processual em que se está, que o que faz a agravante é ilegal, por extrapolar os limites da publicidade permitida pelo art. 39 do Código e Ética da OAB, conjunto de normas deontológicas de observância obrigatória pelos advogados e pelas sociedades de advogados, por força do disposto no art. 36, II, combinado com o § 2º do art. 15, da Lei 8.906/94 (EA). Configura, também a primeiro exame, provável captação de clientela, vedada também pelo art. 34, IV, da mesma lei.

Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.”
(AI 2299443-08.2020.8.26.0000).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Copio na íntegra a respectiva
 fundamentação:

“O fato de a agravante ter usado a marca da agravada é incontroverso. O que se discute é se esse uso foi legítimo, ou não.

Ao contrário do pretendido, longe de caracterizar a hipótese nobre do art. 132, IV, da Lei 9.279/96 (*'citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo'*), a utilização da marca no site da agravante e em redes sociais, para vincular informações relacionadas a direitos trabalhistas com a frase *'fique atento aos seus direitos. Procure um especialista'* (fls. 109/110), além de usar marcações (*hashtags*) com os termos *'#demissaolatam'* e *'#demitidoslatam'*, revela claramente finalidade mercantilista, de indução ao litígio de ex-funcionários da autora, mediante a contratação profissional dos serviços de advogados.

A respeito da impossibilidade de conotação comercial para que se configure o 'uso justo' da marca alheia, confira-se doutrina reunida em conhecida compilação do IDS INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS:

'O inciso IV permite a citação de marca registrada em discurso, em texto de obra científica ou literária ou qualquer outra publicação sem conotação comercial e sem prejuízo para o aspecto distintivo da marca.

A não ser em casos extremos, em que a citação da marca contenha ou faça alguma alusão que o seu titular considere prejudicial à sua reputação, o direito decorrente do registro não teria tal alcance.

Cumprе ressaltar que, ao nosso ver, o legislador não se limitou a permita o mencionado 'uso justo' em obras científicas e literárias. Ao ampliar para 'qualquer outra publicação', admite-se o 'uso justo' em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

qualquer for mídia, nas mais diferentes manifestações, o que alberga a citação em audiovisual, bem como na fotográfica.

O que importa para a caracterização da citação justa de marca alheia é a ausência de conotação comercial ou prejuízo ao caráter distintivo da citada marca, de forma a evitar práticas de concorrência desleal.'
(Comentários à Lei da Propriedade Industrial, obra coletiva, 3ª ed., págs. 324/325; grifei).

Não fosse isto, aparentemente, o que faz a agravante extrapola, ademais, os limites da publicidade permitida pelo Código de Ética da OAB, configurando captação de clientela, vedada pelo art. 39 do Código, que, como se sabe, é aplicável às sociedades de advogados, nos termos do § 2º do art. 15 da Lei 8.906/94 (Estatuto do Advogado), sob pena de censura (art. 36, II, da mesma lei).

Transcrevo o dispositivo:

'Art. 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão.'

A vedação de captação de clientela é ilegalidade também indicada pelo art. 34, IV, da mesma lei.

Isto sem se falar no fato de que, em direito da propriedade industrial, o uso de signo alheio, ainda mais se se dá com finalidades lucrativas, depende de prévia autorização. O art. 129 da Lei 9.279/96 assegura ao titular da marca *'seu uso exclusivo em todo o território nacional'*, com o direito de *'zelar por sua integridade e reputação'* (art. 130, III), abrangido seu emprego em *'papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular'* (art. 131).”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Pois bem.

O feito teve regular trâmite, passando-se à fase de instrução probatória e, depois, ao sentenciamento, sobrevivendo a bem lançada sentença, sumariada no relatório acima.

A incontroversa utilização da marca no Instagram e no Facebook, bem assim no site da ré, com textos depreciativos (vide reproduções constantes da inicial – fls. 4/7), efetivamente, deve ser coibida.

Para documentação deste voto, reproduzem-se tais imagens e textos:



URL: <https://www.instagram.com/p/CFuUwjvDRX9>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo



URL: <https://www.instagram.com/p/CFuUwjvDRX9>

URL: <https://www.facebook.com/crivelliadvogados/photos/a.499296760169308/3302393473192942>





TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

URL: <https://www.facebook.com/crivelliadvogados/photos/a.499296760169308/3309741329124823/>



URL: <https://crivelli.com.br/pages/pdv/latam/>



ENTRE EM CONTATO

PDV E DISPENSA COLETIVA DA LATAM

A LATAM AIRLINES BRASIL abriu dois programas de desligamento para seus tripulantes, sendo um Programa de Demissão Voluntária - PDV e um Programa de Aposentadoria Incentivada - PAPI.

Caso o número de adesões a estes programas não atinja o esperado (cerca de 38% dos aeronautas) será realizada também a dispensa coletiva do restante da equipe.

Mas como garantir que todos os direitos desses profissionais serão recebidos corretamente?



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

URL: <https://crivelli.com.br/pages/pdv/latam/>



ENTRE EM CONTATO

RECEBENDO TODOS OS DIREITOS

Há um consenso que a maioria das empresas não orienta seus funcionários quanto à totalidade de direitos que eles têm a receber.

Por isso é fundamental que os trabalhadores procurem um profissional especializado em direito trabalhista ou previdenciário de sua confiança.

Mas atenção: é importante que essa análise seja feita antes da homologação do contrato de trabalho.

URL: <https://crivelli.com.br/pages/pdv/latam/>



ENTRE EM CONTATO

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Crivelli Advogados Associados preparou um material explicando tudo o que o aeronauta, precisa saber.

Participaram da confecção do Informativo LATAM: PDV E DISPENSA COLETIVA os nossos melhores profissionais. Este material pode ser baixado gratuitamente.

O consenso é que a reinserção desses aeronautas no mercado – principalmente neste momento de crise – será muito difícil.

Por isso que o recebimento correto de todos os direitos torna-se ainda mais importante.

Preencha as informações a seguir e receba por e-mail de forma rápida e gratuita o Manual LATAM: PDV E DISPENSA COLETIVA

Baixar Manual



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Pois bem.

Não cabe o argumento da apelação de não ter havido benefício econômico no uso da marca da apelada, já que as publicações tiveram o claro intuito de angariar clientes. É preciso distinguir a situação de citação da marca alheia, para aquela de reprodução contumaz, reiterada e sequencial que denota uma estratégia comercial própria. Neste sentido, de modo contundente, na doutrina portuguesa:

“Em Itália, adoptando posição contrária à concepção tradicional, entendeu-se, já em 1938, que pode haver imitação servil sem risco de confusão, no sentido de aproveitamento ilegítimo do trabalho de outrem. Julgamos que esta posição se reconduz, precursoramente, à admissibilidade da teoria do parasitismo económico, tal como aqui a entendemos, dado que está em causa, na ausência de direito privativo de propriedade industrial, apenas a tutela do esforço intelectual e dos investimentos materiais. A aproximação aos actos de confusão justificar-se-ia, segundo o autor, pela lesão do aviamento, que ambos os comportamentos provocam.” (ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, Parasitismo Económico e Direito, pág. 54; grifei).

E é certo que a legislação brasileira, no art. 130, III, da Lei 9.279/96, ao assegurar ao titular da marca o direito de “*zelar pela sua integridade material ou reputação*”, conferiu fundamento de direito objetivo para a defesa da marca contra deturpação do direito de citação, que a desacredite, ainda que não oriunda de concorrentes, como ocorreu no presente caso.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Comentando o dispositivo (art. 130, III), o INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN (IDS) trata do conceito de diluição de marca, que pode se dar na forma de mácula à sua reputação e, via de consequência, à de seu titular:

“No que tange ao inciso III do art. 130, a preocupação do legislador em amparar a integridade material e a reputação da marca legitima-se no poder de atração dos sinais distintivos e em seu valor no fundo de comércio das empresas.

Ao individualizar um produto, distinguindo-o das mercadorias concorrentes, a marca garante ao empresário o retorno do seu investimento. A marca é o instrumento que permite ao empresário adquirir a preferência e a fidelidade do consumidor.

(...) *A reputação* porque é o conceito do sinal no mercado que atrairá ou afastará o consumidor leigo ao efetuar a sua primeira compra, e que cativará ou não sua fidelidade. (...)

O inciso III do art. 130, sem dispositivo correspondente no antigo Código da Propriedade Industrial, vem, oportunamente, munir o titular de registro ou pedido de registro de marca com uma importante arma contra atentados à unicidade, consistência ou **reputação do seu bem imaterial.** Em outras palavras, essa norma **tem por fim evitar a diluição da marca.**

Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por ser um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à unicidade, à consistência no uso **ou à sua reputação.**”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

(Comentários à Lei de Propriedade Industrial, ob. cit. no acórdão antes em parte transcrito, págs. 317/318; grifei e destaquei em negrito).

Isto é disciplinado, em direito norte-americano, sob o nome de vedação à *tarnishment*, ou “maculação”. Prossegue o IDS para explicar a hipótese:

“A maculação constitui uma ofensa à integridade moral de uma marca. É uma conduta que causa dano à reputação do sinal, seja pela associação desse signo com um produto ou serviço de baixa qualidade, seja pela sugestão de um vínculo do sinal com um conceito moralmente reprovado pela sociedade.” (ob. cit., pág. 318).

No mesmo sentido, LÉLIO DENICOLI SCHMIDT bem ressalta que o “*direito de propriedade e exclusividade de uso atrelados ao registro conferem a seu titular a faculdade de impedir seu uso indevido por outrem e de pleitear indenização*”. E prossegue indicando, como de “uso indevido”, hipóteses de publicidade em que, “*mesmo quando feita sem intuito concorrencial, a citação da marca em publicações pode ser danosa ao seu titular.*” (A Distintividade das Marcas, págs. 91 e 94; grifei).

E, para argumentar apenas, ainda que assim não fosse e, por hipótese, houvesse, diante da inexistência de concorrência entre as partes (uma empresa aérea, a outra escritório de advocacia), que se julgar a presente apelação fora do microsistema da Lei de Propriedade Industrial, fato é que, sob a óptica do regime geral



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

da responsabilidade civil também seria de se afirmar a violação de direitos da personalidade da apelada (direito à honra objetiva e à imagem).

É fato público e notório o de que a empresa desrespeitadora de direito trabalhistas merece reprovação social. E essa pecha, como deflui das imagens e textos acima, e se enfatiza a seguir, foi associada à apelada. Na própria análise dos *print screens* supra se observa que o signo **Latam** foi utilizado como pano de fundo, além de reiteradamente citado no corpo do texto, para que houvesse inequívoca associação entre a suposta conduta ilícita e seu perpetrador.

Ato ilícito, portanto, houve, na medida em que os direitos à honra (objetiva) e a imagem da apelada foram violados, na forma do art. 186 do Código Civil:

“**Art. 186.** Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

E nem se alegue ter sido diminuta a reprovação da conduta da apelante, o que afastaria o dever de indenizar os danos causados. Não o foi. E, mesmo que tivesse sido, ***in Lex Aquilia et culpa levissima venit!***

É esta – por todos os autores – a lição de CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, a enfatizar a irrelevância da gradação da culpa para que se reconheça o dever de indenizar:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

“Além da dicotomização das duas modalidades em *culpa contractual* e *culpa aquiliana*, os autores, especialmente na doutrina francesa, distinguem o que apelidam de culpa grave, leve e levíssima.

Na *culpa grave*, embora não intencional, seu autor, sem 'querer' causar o dano, 'comportou-se como se o tivesse querido', o que inspirou o adágio *culpa lata dolo aequiparatur*, e levou os Mazeaud ao comentário de sua inexatidão lógica, pois não é equitativo tratar do mesmo modo a pessoa que quis o dano e a que o não quis.

Culpa leve é a falta de diligência média, que um homem normal observa em sua conduta.

Culpa levíssima, a falta cometida em razão de uma conduta que escaparia ao padrão médio, mas que um *diligentíssimo pater familias*, especialmente cuidadoso, guardaria.

Nosso direito **desprezou** esta graduação da culpa, que não deve influir na determinação da reponsabilidade civil, e que não encontra amparo no *BGB* ou apoio em boa parte da doutrina.” **(Responsabilidade Civil, 12ª ed., pág. 96; grifei e destaque em negrito).**

GUSTAVO TEPEDINO, atualizador da obra de CAIO MARIO, bem cuidou de justificar a subsistência da posição do mestre, mesmo após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que, em seu art. 944, introduziu, para excepcionalíssimos casos, efeitos de graduação de culpa não sobre o dever de indenizar, mas apenas sobre o montante da reparação. Assim dispôs o comando legal:

“**Art. 944.** A indenização mede-se pela extensão do dano.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Para o atualizador:

“A despeito das controvérsias enumeradas, não há dúvida de que se trata de preceito excepcional que, por tornar irreparável lesão a interesse jurídico legítimo, só se justifica diante de hipóteses em que a reparação integral, pelas circunstâncias pessoais do ofensor e da vítima, se torne, ela própria, exagerada e, por isso mesmo, não razoável e ilegítima. Em outras palavras, o dispositivo contempla determinadas hipóteses em que as consequências danosas do ato culposo extrapolam os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente. Revela-se, então, a preocupação do legislador com a reparação justa, sobrepondo à disciplina do dano uma espécie de limite de causalidade legítima, de modo a autorizar o magistrado a, excepcionalmente, mediante juízo de equidade, extirpar da indenização o *quantum* que transcenda os efeitos razoavelmente atribuídos na percepção social, à conta de determinado comportamento.” (ob. cit., pág. 98).

Nada há, na hipótese em julgamento, de excepcional que justifique a não reparação integral do dano moral causado, em consonância, de resto, com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Dano moral este que, prosseguindo,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

independente de prova do prejuízo, posto que, uma vez caracterizada a violação à imagem da apelada, encontra-se *in re ipsa*.

Doutrina JOÃO DA GAMA CERQUEIRA:

“A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente.” (**Tratado de Propriedade Intelectual**, 3ª ed., vol. 2, pág. 1.129).

Do mesmo modo, DENICOLI SCHMIDT, anteriormente citado, noutra obra:

“Para que o dever de indenizar se configure, basta demonstrar a ocorrência do uso indevido da marca, sem que seja preciso provar qualquer prejuízo decorrente de tal conduta, como a queda de faturamento, desvio efetivo de clientela ou outro fato qualquer. Alguns julgados reconhecem o uso indevido da marca, mas erroneamente deixam de condenar o infrator a pagar a indenização devida, por considerarem que o dano não teria sido comprovado. Trata-se de um equívoco. O dano reside 'in re ipsa', isto é, na própria conduta ilícita (...)” – **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**, 2ª ed., pág. 295.

Confira-se, no STJ, o seguinte julgado, pelo cabimento da indenização por dano moral em direito marcário:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

OCORRÊNCIA. JULGAMENTO *EXTRA PETITA*. USO INDEVIDO DA MARCA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...)

3. Segundo o entendimento desta Corte, é desnecessária a prova concreta do prejuízo nos casos de uso indevido da marca.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.” **(AgRg no REsp 1.164.687, ANTONIO CARLOS FERREIRA; grifei)**.

Cumpre, antes de finalizar ,no ponto central da lide, a apreciação do apelo, *rectius*, o da condenação em reparar danos morais, fazer referência a precedente da colenda 2ª Câmara Empresarial deste Tribunal, em caso semelhante, julgando em grau de apelação lide entre a mesma autora e outra sociedade de advogados (Ap. 1125922-30.2020.8.26.0100, NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, j. em 22/11/2022), que teve repercussão na imprensa (Valor Econômico, ed. de 29/12/2022); site Conjur, 3/1/2023, 13h32; site Painel de Riscos, 30/12/2022; site Portal Juristec, 28/12/2022) e, até mesmo, vem de ser motivo, há dias, de elogiosa apreciação doutrinária de ilustres especialistas em propriedade industrial, PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA e RONALDO CREMER (Uso de marcas por advogados, *in* site Migalhas, 9/2/2023).

Assim está ementado o douto precedente:

“Indenização por danos morais. Referência sobre uso indevido de marca da empresa autora. Inadmissibilidade. Associação de advogados



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

corrê efetivamente desenvolveu publicidade pela 'internet' 'Facebook', ressaltando a atenção de funcionários e ex-funcionários da empresa de transporte aéreo e eventuais direitos trabalhistas, abrangendo verbas indenizatórias. Ausência de afronta à marca da autora. Identificação da autora se dera com a finalidade de localizar eventuais interessados na prestação de serviços pela associação de advogados. Direito marcário não fora atingido, pois ausente referência ou juízo de valor em relação à marca Latam. Pretensão de verba reparatória sem suporte. Danos morais não configurados. Questões outras sobre publicidade por parte de advogado em busca de clientes estão totalmente vinculadas ao órgão de classe correspondente OAB, abrangendo o Código de Ética. Improcedência da ação em condições de prevalecer. Apelo desprovido.”.

Os casos são assemelhados, mas distintos, pois, como se colhe da fundamentação do voto do nobre relator, Desembargador NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, *“os textos mencionados nos autos não fazem nenhum juízo de valor acerca dos serviços ofertados, nem destacam que a empresa teria deixado de cumprir algo ou ao menos conjecturas e ilações que viessem a depreciar o nome empresarial em relação aos consumidores, o que, por si só, afasta a pretensa indenização por dano moral.”*

Aqui, ao contrário, como bem anotou a r. sentença apelada, houve denegrição do conceito da apelada, autora da ação, ao sugerir-se não ser cumpridora de suas obrigações trabalhistas. Ademais, se uma única postagem poderia ser encarada como exagerado direito de citação (quicá indiferente ao direito), a reiteração da prática pode ser encarada como parasitismo – ou abuso do direito



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

de citação. No mesmo sentido, a sistematicidade da utência de bem imaterial alheio é tida como ato violador, como assinala MARIA P. GRAUSO:

“Con l'espressione concorrenza parassitaria si suole intendere l'imitazione sistematica -anche se non integrale -delle altrui iniziative imprenditoriali.” (La Concorrenza Sleale. Profili di Tutela Giurisdizionale e Presso le Authority, pág. 79.)

E, se ao douto Juízo de origem pareceu “sutil” a citação (embora suficiente para acarretar o dever de indenizar), a esta relatoria, *data venia*, não parece tênue, mas clara e direta.

É conferir, nas imagens acima: “... o *acréscimo de 20% à remuneração fixa do aeronauta, conhecido como Compensação Orgânica, é um direito do qual o profissional não deve abrir mão*” (primeira e quarta imagens); “... *adicionais de periculosidade/insalubridade são direitos que – embora constem na CLT e em Acordos coletivos – muitas vezes não são pagos na rescisão*” (segunda e terceira); “*PDV E DISPENSA COLETIVA DA LATAM A LATAM AIRLINES BRASIL abriu dois programas de desligamento para seus tripulantes, sendo um Programa de Demissão Voluntária – PDV e um Programa de aposentadoria Incentivada – PAPI. Caso o número de adesões a estes programas não atinja o esperado (cerca de 38% dos aeronautas), será realizada também a dispensa coletiva do restante da*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

*equipe. Mas como garantir que todos os direitos desses profissionais serão recebidos corretamente?” (quinta imagem); “RECEBENDO TODOS OS DIREITOS _ Há um consenso que a maioria das empresas não orienta seus funcionários quanto à totalidade de direitos que eles têm a receber. Por isso é fundamental que os trabalhadores procurem um profissional especializado em direito trabalhista ou previdenciário de sua confinação. Mas atenção: é importante que essa análise seja feita antes da homologação do contrato de trabalho.” (sexta); “----- advogados ENTRE EM CONTATO TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER _ ----- preparou um material explicando tudo o que o aeronauta precisa saber. Participaram da confecção do Informativo LATAM; PDV E DISPENSA COLETIVA os nossos melhores profissionais. Este material pode ser baixado gratuitamente. O consenso é que a reinserção desses aeronautas no mercado _ principalmente neste momento de crise _ será muito difícil. Por isso que o recebimento correto de todos os direitos torna-se ainda mais importante. **Preencha as informações a seguir e receba por e-mail de forma rápida e gratuita o Manual LATAMPDV E DISPENSA COLETIVA. Digite seu nome. Digite seu e-mail. Baixar Manual.**” (sétima).*

Essa sequência de mensagens, acompanhadas as quatro primeiras de outra, a saber, **“Fique atento aos seus direitos. Procure um especialista.”** (primeira à quarta imagens), a assertiva de que *“a maioria das empresas não orienta seus funcionários quanto à totalidade de direitos que eles têm a receber”, etc.*, querem, indubitavelmente, significar que a sociedade de advogados apelante, no



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

afã de captação de clientela, valeu-se da mensagem, nada sutil, *data venia*, de que a empresa cuja marca foi utilizada **Latam** é má cumpridora de suas obrigações trabalhistas.

As circunstâncias do caso concreto são, como se vê, diversas das subjacentes ao caso julgado pela colenda 2ª Câmara Empresarial.

Era *distinguishing* imprescindível, em atenção ao sistema processual civil vigente, de prestígio de precedentes, e em reverência à coirmã 2ª Câmara e ao douto relator, Desembargador NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

Posto isso, restam requerimentos não centrais da apelante, acerca da conduta processual da apelada e de ter sido recíproca a sucumbência processual.

Quanto ao primeiro, era dever de ambas as partes noticiar o andamento do processo administrativo perante a OAB, Seção de São Paulo, de modo que não se vislumbra má-fé processual da autora na não comunicação. A ré o fez e isto foi considerado pelo Tribunal.

Por fim, como bem fundamentado pela r. sentença, com invocação da Súmula 326 do STJ (“*Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.*”), era mesmo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

de aplicar-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, acerca da imputação dos ônus sucumbenciais à parte substancialmente perdedora.

Posto isso, como dito, mantenho a r. sentença recorrida, da lavra do eminente Juiz de Direito da MM. 1ª Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca desta Capital, Dr. ANDRÉ SALOMON TUDISCO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios dos patronos da apelada, tendo em vista sua fixação, na origem, no patamar máximo do § 2º do art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO.

Nego provimento à apelação.

Consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

Na hipótese de, em que pese este prévio prequestionamento, virem a ser opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos ainda existentes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

É como voto.

CESAR CIAMPOLINI
Relator